



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 11 november 2020*

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Invändningsförfarande – Relativt registreringshinder – Artikel 8.3 – Tillämpningsområde – Det sökta varumärket är identiskt med eller liknar det äldre varumärket – EU-ordmärket MINERAL MAGIC – Ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket har ingett registreringsansökan – Det äldre nationella ordmärket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER”

I mål C-809/18 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 20 december 2018,

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av A. Lukošūtė, i egenskap av ombud,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

John Mills Ltd, London (Förenade kungariket), företrädd av S. Malynicz, QC,

klagande i första instans,

Jerome Alexander Consulting Corp., Surfside (Förenta staterna),

intervenient i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden E. Regan (referent) samt domarna M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos och I. Jarukaitis,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitiesekreterare: handläggaren R. Schiano,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 16 januari 2020,

och efter att den 30 april 2020 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

* Rättegångsspråk: engelska.

följande

Dom

- 1 Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 15 oktober 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogiltigförklarade tribunalen det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 5 oktober 2016 (ärende R 2087/2015–1) om ett invändningsförfarande mellan Jerome Alexander Consulting Corp. och John Mills Ltd (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

Internationell rätt

- 2 Konventionen för skydd av den industriella äganderätten undertecknades i Paris den 20 mars 1883, reviderades senast i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrades den 28 september 1979 (*United Nations Treaty Series*, vol. 828, nr 11851, s. 305) (nedan kallad Pariskonventionen). Artikel 6septies i denna konvention har följande lydelse:

”1. Om agent eller ombud för den som är innehavare av märke i något av unionsländerna, utan denne innehavares bemyndigande begär registrering av märket i sitt eget namn i ett eller flera unionsländer, skall innehavaren ha rätt att göra invändningar mot den begärda registreringen eller att begära upphävande av registreringen eller, om landets lag tillåter det, överförande av registreringen på honom, om icke agenten eller ombudet visar att hans handlande varit berättigat.

2. Innehavaren av märket skall, med de förbehåll som anges i första stycket ovan, ha rätt att göra invändning mot att märket användes av hans agent eller ombud, såvida han icke givit sitt tillstånd till denna användning.

3. Genom inhemsk lagstiftning får förordnas om en skälig frist, inom vilken innehavaren av ett märke skall göra gällande sina rättigheter enligt denna artikel.”

- 3 I artikel 29 i nämnda konvention föreskrivs följande i punkt 1:

”a) Denna akt ska undertecknas i ett exemplar på franska språket och deponeras hos svenska regeringen.

b) Officiella texter skall, efter samråd med vederbörande regeringar, upprättas av generaldirektören på engelska, italienska, portugisiska, ryska, spanska och tyska språken samt på sådana andra språk som församlingen kan bestämma.

c) Vid meningsskiljaktigheter beträffande tolkningen av de olika texterna skall den franska texten äga vitsord.

...”

- 4 Artikel 2.1 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, som återfinns i bilaga 1 C till Marrakech-avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen och godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på

Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 38, s. 3) (nedan kallat Trips-avtalet) har följande lydelse:

”Beträffande delarna II, III och IV i detta avtal skall medlemmarna uppfylla artiklarna 1–12 och 19 i Pariskonventionen (1967).”

Unionsrätt

- 5 I artikel 8, med rubriken ”Relativa registreringshinder”, i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1) föreskrivs följande:

”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

- a) om det är identiskt med det äldre varumärket och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,
- b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

...

3. Efter invändning från varumärkesinnehavaren får ett varumärke inte registreras när ett ombud eller en företrädare för varumärkesinnehavaren ansöker om registrering av detta i sitt eget namn utan innehavarens medgivande om ombudet eller företrädaren inte kan visa fog för sitt handlande.

...

5. Dessutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre [EU-varumärke] – det är känt i [unionen], eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skäligen anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

- 6 Artikel 52, med rubriken ”Absoluta ogiltighetsgrunder”, i förordningen har följande lydelse:

”1. Efter ansökan till [immaterialrättsmyndigheten] eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång ska ett [EU-varumärke] förklaras ogiltigt i följande fall:

...

- b) Om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.

...”

Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

- 7 Den 18 september 2013 ingav John Mills, som var klagande i första instans, en ansökan om registrering av EU-varumärke till EUIPO i enlighet med förordning nr 207/2009.
- 8 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet "MINERAL MAGIC" (nedan kallat det omstridda varumärket).
- 9 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 3 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Hårvatten; Slipmedel; Tvål; Parfymerivaror; Eteriska oljor; Kosmetika; Preparat för rengöring och vård av huden, hårbotten och hår; Deodoranter för personligt bruk."
- 10 Ansökan om registrering av EU-varumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* 2014/14 av den 23 januari 2014.
- 11 Den 23 april 2015 framställde Jerome Alexander Consulting, intervenient i första instans, en invändning med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 mot registreringen av det omstridda varumärket för de varor som avses i punkt 9 i förevarande dom.
- 12 Invändningen grundade sig på följande äldre varumärken:
 - Det amerikanska ordmärket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER nr 4274584 för följande varor: "Ansiktspuder innehållande mineraler"
 - Det amerikanska oregistrerade ordmärket MAGIC MINERALS för följande varor: "Kosmetika".
- 13 Till stöd för invändningen åberopades de registreringshinder som avses i artikel 8.3 i förordningen.
- 14 Invändningsenheten avslog invändningen genom beslut av den 18 augusti 2015.
- 15 Den 15 oktober 2015 överklagade Jerome Alexander Consulting vid EUIPO med stöd av artiklarna 58–64 i nämnda förordning.
- 16 Genom det omtvistade beslutet upphävde EUIPO:s första överklagandenämnd (nedan kallad överklagandenämnden) invändningsenhetens beslut och avslog ansökan om registrering av det omstridda varumärket med stöd av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009.
- 17 Överklagandenämnden konstaterade för det första att Jerome Alexander Consulting avstod från att grunda sin invändning på det amerikanska oregistrerade varumärket MAGIC MINERALS och därmed begränsade sig till att åberopa det amerikanska ordmärket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
- 18 För det andra framhöll överklagandenämnden syftet med artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 – att förhindra att varumärkesinnehavarens ombud gör intrång i ett varumärke – och angav även de villkor som enligt överklagandenämnden ska vara uppfyllda för att en invändning på grundval av denna bestämmelse ska bifallas, nämligen att den invändande parten ska vara innehavare av det äldre varumärket, den som ansöker om registrering av varumärket ska vara eller ha varit ombud eller företrädare för den ovannämnda innehavaren, ansökan om registrering ska ha lämnats in i ombudets eller företrädarens namn utan innehavarens medgivande och utan att det finns berättigade skäl som kan motivera ombudets eller företrädarens handlande och begäran ska avse identiska eller liknande kännetecken och varor som är identiska eller av liknande slag.

- 19 För det tredje gjorde överklagandenämnden en konkret bedömning av huruvida dessa villkor för att bifalla invändningen med stöd av artikel 8.3 i nämnda förordning var uppfyllda. Vad för det första gäller huruvida ett förhållande huvudman/ombud förelåg, betonade överklagandenämnden att orden "ombud" och "företrädare" bör tolkas i vid mening.
- 20 I förevarande fall fastställde överklagandenämnden att John Mills enligt det distributionsavtal som parterna ingått åtagit sig att distribuera Jerome Alexander Consultings varor inom unionen. Överklagandenämnden angav vidare att bestämmelser om avtalets exklusiva karaktär, en konkurrensklausul och bestämmelser om Jerome Alexander Consultings immateriella rättigheter återfanns i avtalet. Den fann att den bevisning – det vill säga beställningssedlar varav en innehöll ett datum som med två månader föregick dagen för ingivande av ansökan om registrering av det sökta varumärket – som Jerome Alexander Consulting förebringat, påvisar ett betydande affärsförhållande som går utöver vad som utgör ett normalt förhållande mellan en leverantör och en distributör. Överklagandenämnden konstaterade således att ett verkligt, faktiskt och varaktigt förhållande förelåg, som gav upphov till en allmän skyldighet till förtroende och lojalitet vid tidpunkten för ansökan om registrering av det omstridda varumärket, samt att John Mills var ett ombud i den mening som avses i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009.
- 21 För det fjärde betonade överklagandenämnden att artikel 8.3 i denna förordning, förutom i fall då de jämförda varorna eller tjänsterna är identiska, avser fall då de är av liknande slag. Den angav att i förevarande fall är de varor som omfattas av de motstående kännetecknen identiska – "kosmetika", som omfattas av det omstridda varumärket inbegriper "ansiktspuder innehållande mineraler", som omfattas av det äldre varumärket – eller av liknande slag, eftersom de andra varor som omfattas av det omstridda varumärket har samband med de varor som omfattas av det äldre varumärket då de kan innehålla samma beståndsdelar, ofta tillverkas av samma företag och erbjuds tillsammans i apotek och i samma gånger hos detaljhandlare.
- 22 Vad beträffar de motstående kännetecknen, fann överklagandenämnden att de liknar varandra. Överklagandenämnden framhöll först och främst den slående likheten mellan de två första ordelementen, det vill säga "magic" och "minerals" i det äldre varumärket, å ena sidan, och ordelementen i det omstridda varumärket, å andra sidan.
- 23 Den betonade därefter att omsättningskretsen kan uppfatta det äldre varumärket som ett kännetecken som består av två beståndsdelar. Beståndsdelan "by jerome alexander" uppfattas som en identifiering av moderbolaget, det vill säga den enhet som ansvarar för varan, och beståndsdelan "magic minerals" uppfattas förmodligen som en identifiering av själva varan eller varusortimentet.
- 24 Överklagandenämnden ansåg slutligen att den omständigheten att United States Patent and Trademark office (USPTO) (Amerikas förenta staters patent- och varumärkeskontor) inte hade invänt mot registrering av varumärket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, trots att varumärket MINERAL MAGIC COSMETICS förelåg, inte innebar att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan dem. Enligt överklagandenämnden borde innehavaren av varumärket MINERAL MAGIC COSMETICS nämligen ha framställt en invändning i detta avseende. Mot bakgrund av samtliga dessa överväganden biföll överklagandenämnden den invändning som grundade sig på artikel 8.3 i förordning nr 207/2009.

Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

- 25 John Mills överklagade det omtvistade beslutet till tribunalen – överklagandet inkom till tribunalens kansli den 5 januari 2017 – och yrkade att det beslutet skulle ogiltigförklaras.

- 26 Till stöd för sitt överklagande åberopade John Mills en enda grund, nämligen åsidosättande av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009, vilken var uppdelad i tre delar. Den första delgrunden avser att överklagandenämnden felaktigt fastställde att John Mills var ett ombud eller en företrädare, i den mening som avses i den bestämmelsen, för innehavaren av det äldre varumärket. Inom ramen för den andra delgrunden gjorde John Mills gällande att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att nämnda bestämmelse var tillämplig även om de motstående kännetecknen endast liknade varandra, men inte var identiska. Den tredje delgrunden avsåg att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att den ovannämnda bestämmelsen var tillämplig, trots att de varor som omfattas av det äldre varumärket inte var identiska med de varor som omfattas av det omstridda varumärket.
- 27 Genom den överklagade domen biföll tribunalen överklagandet på grundval av den enda grundens andra del och ogiltigförklarade följaktligen det omtvistade beslutet.

Parternas yrkanden

- 28 EUIPO har yrkat att domstolen ska
- upphäva den överklagade domen, och
 - förplikta John Mills att ersätta rättegångskostnaderna.
- 29 John Mills har yrkat att domstolen ska
- ogilla överklagandet, och
 - förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

- 30 EUIPO har åberopat två grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009. Som andra grund har EUIPO gjort gällande att motiveringen är motsägelsefull och att motiveringen är bristfällig vad gäller tillämpningen av begreppet identiska varumärken.

Parternas argument

- 31 EUIPO har genom sin första grund gjort gällande att det var på grundval av en felaktig tolkning av artikel 8.3 i denna förordning som tribunalen, i punkt 37 i den överklagade domen, fann att denna bestämmelse endast kan tillämpas om det äldre varumärket och det varumärke som är föremål för den registreringsansökan som ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket har lämnat in är identiska och inte endast liknar varandra.
- 32 Syftet med artikel 8.3 i nämnda förordning är nämligen att förhindra att varumärkesinnehavarens ombud gör intrång i ett varumärke, eftersom ombudet kan utnyttja de kunskaper och den erfarenhet som vederbörande har förvärvat under affärsförhållandet med innehavaren och följaktligen dra otillbörlig fördel av de ansträngningar och investeringar som innehavaren själv har gjort. Ett sådant utnyttjande av kunskaper och en sådan otillbörlig fördel är emellertid inte begränsat till registrering och användning av ett identiskt varumärke, utan föreligger även när ombudet avser att göra intrång med avseende på det äldre varumärkets väsentliga beståndsdelar.

- 33 Genom påståendena i punkterna 25 och 26 i den överklagade domen gjorde tribunalen enligt EUIPO en felaktig tolkning som motverkade syftet med artikel 8.3 i nämnda förordning. Såsom framgår av punkt 25 i den överklagade domen gjorde tribunalen en riktig bedömning när den fann att det enligt denna bestämmelse krävs att det finns ett direkt samband mellan det äldre varumärket och det sökta varumärket och att ett sådant samband endast kan uppstå om de ifrågavarande varumärkena "överensstämmer" med varandra. Genom att, i punkt 26 i den överklagade domen, dra slutsatsen att varumärkena måste vara identiska för att det ska vara fråga om intrång, agerade tribunalen emellertid i strid med en av grunderna för varumärkesrätten, enligt vilken det skulle kunna fastställas att det finns ett samband mellan två kännetecken vid olika grad av likhet, med hänsyn till alla övriga omständigheter i det aktuella fallet, och inte bara om de är identiska.
- 34 Med hänsyn till syftet med artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 är det relevanta kriteriet vid tillämpningen av denna bestämmelse enligt EUIPO att alla varumärken som undersöks i sin helhet är likvärdiga i ekonomiskt eller affärsmässigt hänseende. EUIPO anser att det ska bedömas huruvida det sökta varumärket i huvudsak överensstämmer med det äldre varumärket. Det är i detta avseende tillräckligt att de motstående kännetecknen sammanfaller genom beståndsdelar som huvudsakligen bidrar till det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.
- 35 Enligt EUIPO strider inte en sådan teleologisk tolkning mot ordalydelsen i artikel 8.3 i denna förordning.
- 36 Såsom tribunalen påpekade i den överklagade domen anges i denna bestämmelse, till skillnad från artikel 8.1 och artikel 8.5 i nämnda förordning, inte uttryckligen att graden av likhet mellan de motstående varumärkena ska beaktas vid tillämpningen. Unionslagstiftaren har således inte haft för avsikt att ange att artikel 8.3 i förordningen ska begränsas till de fall då varumärkena och de varor och tjänster som de avser är strikt identiska.
- 37 Tvärtom används i denna bestämmelse ordalydelsen i artikel 6septies i Pariskonventionen. Den förklaring som ges i förarbetena till denna konvention tycks ge stöd för en tolkning enligt vilken nämnda bestämmelse omfattar kännetecken och varor som inte är strikt, utan huvudsakligen, identiska, det vill säga affärsmässigt och ekonomiskt likvärdiga. Trots att det i nämnda konvention fastställs miniminormer för skydd har tribunalen funnit att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 ska anses ge varumärkesinnehavarna ett skydd som är mindre omfattande än de skydds nivåer som föreskrivs i artikel 6septies i Pariskonventionen.
- 38 Den tolkning som tribunalen gjorde i punkterna 27–35 i den överklagade domen av förarbetena till bestämmelsen i artikel 8.3 i förordningen är dessutom motsägelsefull, bland annat eftersom tribunalen, genom att bland annat hänvisa till den omständigheten att flera förslag till tillägg av orden "liknande varumärken" i bestämmelsens lydelse hade underkänts av arbetsgruppen, drog slutsatsen att unionslagstiftaren hade för avsikt att begränsa tillämpningen av denna bestämmelse till att endast avse identiska varumärken, även om begreppet identiska varumärken inte heller förekommer i denna bestämmelses ordalydelse.
- 39 Dessutom är även det argument som tribunalen framförde i punkt 35 i den domen, enligt vilket det saknas anledning att lägga förarbetena till Pariskonventionen till grund för tolkningen på grund av att lydelsen i artikel 6septies i denna konvention är entydig, motsägelsefullt. Tribunalens slutsats i nämnda dom skiljer sig nämligen från tribunalens slutsats i domen av den 13 april 2011, Safariland/harmoniseringskontoret – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171, punkt 61). Enligt EUIPO är det således uppenbart att ordalydelsen i artikel 8.3 i nämnda förordning inte är tillräckligt klar för att anse att hänvisningen till begreppet identiska varumärken är otvetydig.

- 40 Eftersom artikel 8.3 i samma förordning syftar till att förhindra att ombudet utnyttjar den kunskap och erfarenhet som vederbörande har förvärvat under affärsförhållandet mellan denne innehavare och därmed drar otillbörlig fördel av de ansträngningar och investeringar som den rättmätiga varumärkesinnehavaren själv har gjort, är det inte nödvändigt att fastställa den exakta graden av likhet mellan de berörda kännetecknen eller att uppställa tydliga gränser för de situationer där denna bestämmelse ska tillämpas.
- 41 Tribunalens synsätt skulle innebära att detta registreringshinder frånges den flexibilitet som är nödvändig för att anpassa dess tillämpningsområde till de olika sätt på vilka ett ombud skulle kunna försöka göra intrång i huvudmannens varumärke. Förevarande mål är ett exempel på det. Ombudet har ansökt om registrering som EU-varumärke av endast den första delen av det äldre varumärket, genom att byta plats på orden MINERAL MAGIC och utelämna tillverkarens namn.
- 42 Även om det skulle kunna anses föreligga ond tro i en sådan situation som den som är i fråga i förevarande fall och det således skulle medföra att ogiltighetsgrunden i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 ska tillämpas, talar detta emellertid inte för en restriktiv tolkning av artikel 8.3 i förordningen. Unionslagstiftarens val att föreskriva en särskild grund för otillåtna ansökningar om registrering som lämnas in av ombud eller företrädare för innehavaren av det äldre varumärket förklaras av att det är nödvändigt att agera i detta avseende på ett så tidigt stadium som möjligt, utan att det är nödvändigt att tvinga innehavaren att invänta att det sökta varumärket registreras för att därefter kunna ansöka om ogiltighetsförklaring.
- 43 John Mills har gjort gällande att EUIPO:s argument bygger på ett felaktigt synsätt, enligt vilket artikel 8.3 i nämnda förordning, då den inte innehåller något uttryckligt krav på att kännetecknen ska vara identiska eller likna varandra, är neutral i detta avseende. En bokstavstolkning av nämnda bestämmelse skulle således vara förenlig med en teleologisk tolkning av bestämmelsen som gör det möjligt att jämföra de motstående varumärkena enbart på grundval av deras likhet.
- 44 Även om den aktuella bestämmelsen inte uttryckligen innehåller orden "identiska eller liknande", förefaller såväl ordalydelsen i artikel 6septies i Pariskonventionen som lydelsen i artikel 8.3 i nämnda förordning, genom att endast nämna "varumärket", utesluta varumärken som endast liknar varandra. Den sistnämnda bestämmelsen gör det således, såsom tribunalen med rätta konstaterade i punkterna 24 och 25 i den överklagade domen, endast möjligt att bifalla en invändning som grundas på att det varumärke för vilket ett ombud eller en företrädare har ansökt om registrering i eget namn är identiskt med det varumärke som huvudmannen är innehavare av.
- 45 Enligt John Mills angav tribunalen med rätta dels, i punkterna 26–35 i den överklagade domen, att det finns stöd för ett sådant synsätt i förarbetena och i andra språkversioner av den aktuella bestämmelsen, dels, i punkt 36 i den överklagade domen, att den omständigheten att ett villkor avseende likhet uttryckligen anges i andra bestämmelser i förordning nr 207/2009 utgör ytterligare ett tecken på att artikel 8.3 i denna förordning inte innebär att ett sådant villkor ska vara uppfyllt.
- 46 Dessutom kan EUIPO inte med framgång lägga domen av den 13 april 2011, Safariland/harmoniseringskontoret – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171) till grund för den tolkning som den gör gällande. Domstolen är inte skyldig att följa denna dom från tribunalen och vidare innehåller den relevanta punkten i den domen, det vill säga punkt 61, inte heller något resonemang som rör den fråga som är aktuell i förevarande mål om överklagande. Såsom framgår av punkt 74 i den överklagade domen hade tribunalen inte anledning att pröva frågan huruvida varumärkena ska vara identiska eller likna varandra, eftersom överklagandet i det målet inte bifölls på grund av att villkoret att det ska föreligga ett ombudsförhållande inte var uppfyllt.

- 47 EUIPO har dessutom, inom ramen för den teleologiska tolkning som den har gjort gällande till stöd för en extensiv tolkning av artikel 8.3 i nämnda förordning, endast definierat de krav som uppställs mycket vagt. EUIPO har nämligen samtidigt påstått dels att det för tillämpningen av denna bestämmelse är tillräckligt att kännetecknen sammanfaller genom beståndsdelar som huvudsakligen bidrar till det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, dels att det inte är nödvändigt att a priori fastställa den exakta graden av likhet mellan kännetecknen.
- 48 John Mills anser att dessa påståenden är felaktiga. För det första är bedömningen av särskiljningsförmågan inte en abstrakt bedömning, utan ska göras ur omsättningskretsens synvinkel. Det är fråga om omsättningskretsen i det land där det äldre varumärket är registrerat, vilket medför bevissvårigheter vad gäller frågan hur detta varumärke uppfattas och graden av särskiljningsförmåga hos den beståndsdel som är gemensam för de båda varumärkena.
- 49 För det andra är de kriterier som EUIPO har åberopat vid tillämpningen av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 mer vittgående än de som tillämpas bland annat vid bedömningen av varumärken som liknar varandra och som medför risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i denna förordning, eftersom det är tillräckligt att varumärkena sammanfaller, och det därvid inte krävs att de liknar varandra, samt att det inte heller krävs att det föreligger risk för förväxling.
- 50 Dessa kriterier är även mer långtgående än de som anges i artikel 8.5 i nämnda förordning, enligt vilken kända varumärken i unionen ges ett utökat skydd, dels eftersom det enligt nämnda kriterier inte krävs att varumärket är känt inom unionen, utan endast att det föreligger en registrering i ett land som är part i Pariskonventionen, dels eftersom det enligt dessa kriterier inte krävs att det dras otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
- 51 För det tredje menar John Mills att de kriterier som EUIPO har framhållit inte skulle göra det möjligt att garantera rättssäkerheten och skulle ge upphov till bevisproblem. Det krav som uppställs beträffande kännetecknen som sammanfaller genom beståndsdelar som huvudsakligen bidrar till det äldre varumärkets särskiljningsförmåga får till följd att parterna i förfarandet vid EUIPO och EUIPO själv ställs inför den omöjliga uppgiften att försöka fastställa vilka kännetecken som kan registreras i unionen, bland annat på grund av att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 avser varumärken som kan förekomma i hundratals varumärkesregister i tredjeländer.
- 52 Mot bakgrund av dessa svårigheter har EUIPO gjort gällande att det är möjligt att bortse från varje krav på att varumärkena ska vara identiska eller likna varandra för att koncentrera sig enbart på frågan huruvida ombudet eller företrädaren har efterliknat eller gjort intrång i huvudmannens varumärke. Unionslagstiftaren har i detta syfte redan antagit en särskild bestämmelse, nämligen artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009. Den bestämmelsen avser ogiltighetsförklaring av varumärket när sökanden var i ond tro när registreringsansökan gavs in.
- 53 För det fjärde har John Mills gjort gällande att, enligt en teleologisk tolkning, ska tillämpningsområdet för artikel 8.3 i förordningen begränsas till det särskilda fall då ett ombud eller en företrädare söker registrera "varumärket", det vill säga det äldre varumärket, och inte ett annat varumärke, utan att det är motiverat att agera på detta sätt. Detta synsätt underlättar tillämpningen av denna bestämmelse och gör det möjligt för företag och EUIPO att förutse de troliga följderna av en tvist som inleds med stöd av bestämmelsen.

Domstolens bedömning

- 54 EUIPO har genom sin första grund gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 när den tolkade denna bestämmelse så, att den endast omfattar den omständigheten att det äldre varumärket och det varumärke som är föremål för den registreringsansökan som ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket har lämnat in är identiska.

- 55 Domstolen erinrar härvidlag om att enligt fast praxis ska vid tolkningen av en unionsbestämmelse inte bara lydelsen beaktas, utan också sammanhanget och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som bestämmelsen ingår i. Även tillkomsthistorien för en unionsrättslig bestämmelse kan vara relevant för tolkningen av densamma (dom av den 25 juni 2020, A m.fl. (Vindkraftverk i Aalter och i Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, punkt 37 och där angiven rättspraxis).
- 56 Vad för det första gäller lydelsen av artikel 8.3 i denna förordning, ska det framhållas att det i denna bestämmelse endast föreskrivs att efter invändning från varumärkesinnehavaren får ett varumärke inte registreras när ett ombud eller en företrädare för varumärkesinnehavaren ansöker om registrering av detta i sitt eget namn utan innehavarens medgivande om ombudet eller företrädaren inte kan visa fog för sitt handlande.
- 57 Ordalydelsen i nämnda bestämmelse antyder visserligen att det ska föreligga ett nära samband mellan det äldre varumärket och det varumärke som är föremål för den registreringsansökan som ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket har lämnat in. Det anges emellertid inte uttryckligen i denna bestämmelse, såsom tribunalen påpekade i punkt 24 i den överklagade domen, huruvida den endast är tillämplig när det varumärke som ombudet eller företrädaren ansöker om registrering av är identiskt med det äldre varumärket eller om även de fall där de motstående varumärkena liknar varandra kan omfattas av nämnda bestämmelse.
- 58 Vad för det andra gäller tillkomsthistorien för artikel 8.3 i nämnda förordning, framgår det av förarbetena till denna bestämmelse att unionslagstiftaren, såsom tribunalen erinrade om i punkterna 26–31 i den överklagade domen, och såsom generaladvokaten påpekade i punkterna 27–30 i sitt förslag till avgörande, uttryckligen har vägrat att ange att den är tillämplig när det äldre varumärket liknar det varumärke som är föremål för den registreringsansökan som ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket har lämnat in.
- 59 Det ankom emellertid på tribunalen att även beakta att unionslagstiftaren i denna bestämmelse inte heller uttryckligen har velat ange att det äldre varumärket ska vara identiskt med det varumärke som är föremål för den registreringsansökan som ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket har lämnat in såsom var fallet i utkastet till förordning om EU-varumärken.
- 60 Vidare gjorde tribunalen, i motsats till vad den angav i punkt 30 i den överklagade domen, fel när den fann att den omständigheten att unionslagstiftaren vid två tillfällen avstått från att uttryckligen nämna att den berörda bestämmelsen är tillämplig i fall där varumärken liknar varandra, med tillräcklig tydlighet visar vilka avsikter den hade, eftersom det i förarbetena inte anges varför en sådan hänvisning till likheten mellan de aktuella varumärkena inte har gjorts.
- 61 Härav följer att det av förarbetena till artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 inte går att dra slutsatsen att eftersom det i denna bestämmelse inte nämns att det äldre varumärket och det varumärke som är föremål för den registreringsansökan som ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket har lämnat in ska likna varandra, är tillämpningsområdet för denna bestämmelse begränsat till de fall då de motstående varumärkena är identiska.
- 62 Det framgår däremot av förarbetena att artikel 8.3 i denna förordning ger uttryck för unionslagstiftarens val att i huvudsak återge första punkten i artikel 6septies i Pariskonventionen.
- 63 I rådets dokument nr 11035/82 av den 1 december 1982 om bland annat arbetsgruppens slutsatser om förslaget till förordning om gemenskapsvarumärken, vilket tribunalen bland annat lade till grund för sin bedömning i punkt 32 i den överklagade domen, anges att arbetsgruppen hade gett sitt samtycke till att bestämmelsen i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 skulle tolkas så, att den var tillämplig i den mening som avses i artikel 6septies i nämnda konvention.

- 64 Eftersom unionen är part i TRIPs-avtalet är den dessutom skyldig att i möjligaste mån tolka sina varumärkesbestämmelser mot bakgrund av detta avtals ordalydelse och syfte (dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punkt 42 och där angiven rättspraxis). I artikel 2.1 i TRIPs-avtalet föreskrivs att de avtalsslutande staterna, när det gäller delarna II, III och IV i detta avtal, ska följa artiklarna 1–12 och 19 i Pariskonventionen.
- 65 Härav följer att artikel 6septies i den konventionen ska beaktas vid tolkningen av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009.
- 66 I nämnda konventions franska språkversion, vilken enligt artikel 29 i den konventionen äger vitsord, används i artikel 6septies visserligen uttrycket "cette marque" (detta varumärke) för att beteckna det äldre varumärket när det är föremål för en registreringsansökan som ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket har lämnat in i eget namn.
- 67 Tribunalen hade emellertid inte fog för att enbart på grundval av detta konstaterande och utan någon annan motivering slå fast, såsom den gjorde i punkt 34 i den överklagade domen, att denna bestämmelse i Pariskonventionen, såsom den är formulerad, inte kan tolkas på annat sätt än att det äldre varumärket och det varumärke som är föremål för den registreringsansökan som ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket har lämnat in är desamma och, i punkt 35 i den överklagade domen, dra slutsatsen att denna konventions förarbeten inte kan läggas till grund för bedömningen med beaktande av att lydelsen i artikel 6septies i konventionen är entydig.
- 68 Det framgår nämligen av rättsakterna från Lissabonkonferensen, som hölls mellan den 6 och den 31 oktober 1958 i syfte att revidera Pariskonventionen och under vilken artikel 6septies infördes, att denna bestämmelse även kan omfatta ett varumärke som sökts av ett ombud eller en företrädare för innehavaren av det äldre varumärket när det sökta varumärket liknar det äldre varumärket (rättsakterna från Lissabonkonferensen, s. 681).
- 69 Av detta följer att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 inte kan tolkas så, att den omständigheten att det i den artikeln inte anges att det äldre varumärket och det varumärke som är föremål för den registreringsansökan som ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket har lämnat in, ska vara identiska eller likna varandra, innebär att nämnda bestämmelse endast är tillämplig om de motstående varumärkena är identiska och att alla andra faktorer saknar betydelse.
- 70 En sådan tolkning skulle för det tredje innebära ett ifrågasättande av den allmänna systematiken i denna förordning, eftersom den skulle leda till att innehavaren av det äldre varumärket framtogs möjligheten att med stöd av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 motsätta sig att ett liknande varumärke registreras av dess ombud eller dess företrädare, trots att dessa, till följd av en sådan registrering, skulle ha rätt att framställa en invändning med stöd av bland annat artikel 8.1 b i denna förordning mot en senare ansökan om registrering av det ursprungliga varumärket av nämnda innehavare på grund av att det varumärket liknar det varumärke som ombudet eller företrädaren för samma innehavare har registrerat.
- 71 För det fjärde utgör det syfte som eftersträvas med denna bestämmelse stöd för en tolkning enligt vilken artikel 8.3 i nämnda förordning även gör det möjligt för innehavaren av det äldre varumärket att motsätta sig registrering av ett liknande varumärke som dennes ombud eller företrädare har ansökt om.
- 72 Såsom tribunalen med rätta angav i punkt 25 i den överklagade domen syftar denna bestämmelse till att förhindra att ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket gör intrång i det äldre varumärket, eftersom de sistnämnda kan utnyttja de kunskaper och den erfarenhet som förvärvats under affärsförhållandet med innehavaren och därigenom dra otilbörlig fördel av de ansträngningar och investeringar som denne har gjort.

- 73 Det kan emellertid inte anses att ett sådant intrång endast kan ske i de fall där det äldre varumärket och det varumärke som är föremål för den registreringsansökan som ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket har lämnat in är identiska, och inte i de fall där de motstående varumärkena liknar varandra.
- 74 Av det ovan anförda följer att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den begränsade tillämpningen av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 till att endast avse sådana fall där det äldre varumärket och det varumärke som är föremål för den registreringsansökan som ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket har lämnat in är identiska, och inte de fall där varumärkena i fråga liknar varandra.
- 75 Överklagandet ska således bifallas såvitt avser EUIPO:s första grund. Den överklagade domen ska följaktligen upphävas, utan att det är nödvändigt att pröva de övriga argument som EUIPO har framfört till stöd för denna grund eller den andra grunden för överklagandet.

Prövning av överklagandet vid tribunalen

- 76 Enligt artikel 61 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol ska domstolen upphäva tribunalens avgörande, om överklagandet är välgrundat. Domstolen kan själv slutligt avgöra ärendet, om detta är färdigt för avgörande, eller återförvisa ärendet till tribunalen för avgörande.
- 77 Med beaktande av bland annat den omständigheten att överklagandet i första instans vilar på en enda grund, nämligen åsidosättande av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009, som är uppdelad i tre delar som varit föremål för ett kontradiktoriskt förfarande vid tribunalen och vars prövning inte kräver någon ytterligare åtgärd för processledning eller bevisupptagning, anser domstolen att överklagandet är färdigt för avgörande och att det finns anledning att slutligt avgöra målet.

Den enda grundens första del

Parternas argument

- 78 John Mills har genom den första delen av sin enda grund kritiserat överklagandenämnden för att felaktigt ha slagit fast att företaget var ett "ombud" eller en "företrädare" för innehavaren av det äldre varumärket i den mening som avses i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009.
- 79 I punkt 20 i det omtvistade beslutet angav överklagandenämnden, med hänvisning till domen av den 13 april 2011, Safariland/harmoniseringskontoret – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171, punkt 64), att orden "ombud" och "företrädare" som avses i den bestämmelsen, skulle ges en vid tolkning.
- 80 I nämnda dom konstaterade tribunalen emellertid därefter att den invändande parten inte hade styrkt att ett avtal av det slag som binder en huvudman till dennes ombud hade ingåtts med den som ansökt om registrering av det omstridda varumärket, och inte heller att ett sådant förhållande faktiskt förelåg.
- 81 Under omständigheterna i förevarande mål borde prövningen av klausulerna i distributionsavtalet mellan John Mills och innehavaren av det äldre varumärket ha föranlett överklagandenämnden att anse att John Mills varken var ombud för denna varumärkesinnehavare eller hade ingått ett avtalsförhållande som innebar att John Mills företrädde innehavarens intressen.
- 82 EUIPO och Jerome Alexander Consulting har hävdats att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den enda grundens första del.

Domstolens bedömning

- 83 I den del John Mills har kritiserat överklagandenämnden för att felaktigt ha slagit fast att företaget var ett "ombud" för innehavaren av det äldre varumärket i den mening som avses i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009, ska det påpekas att denna bestämmelse, såsom det har erinrats om i punkt 72 i förevarande dom, syftar till att förhindra att ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket gör sig skyldig till intrång i det äldre varumärket, eftersom de sistnämnda kan utnyttja de kunskaper och den erfarenhet som förvärvats under affärsförhållandet med nämnda innehavare och därigenom dra otillbörlig fördel av de ansträngningar och investeringar som denne gjort.
- 84 Härav följer att det för att uppnå detta mål krävs en vid tolkning av begreppen "ombud" och "företrädare" i den mening som avses i nämnda bestämmelse. Detta konstaterande beträffande betydelsen av villkoret att den som ansöker om registrering av varumärket ska ha en viss ställning i förhållande till innehavaren av det äldre varumärket bekräftas dessutom av den omständigheten att dessa två begrepp enligt denna bestämmelse binds samman genom den samordnande konjunktionen "eller" som vittnar om att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 är tillämplig i de olika fall då den ena partens intressen företräds av en annan.
- 85 Överklagandenämnden gjorde sig således inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkt 20 i det omtvistade beslutet slog fast att dessa begrepp ska tolkas så, att de omfattar alla former av förbindelser som grundar sig på ett avtal enligt vilket den ena parten företräder den andra partens intressen. Detta innebär att det för tillämpningen av samma bestämmelse är tillräckligt att det mellan parterna finns ett avtal om affärssamarbete som kan ge upphov till en förtroenderelation genom att varumärkessökanden, uttryckligen eller underförstått, åläggs en allmän förtroende- och lojalitetsplikt med beaktande av innehavaren av det äldre varumärkets intressen.
- 86 Såsom framgår av överklagandenämndens konstateranden i punkterna 22 och 23 i det omtvistade beslutet, hade John Mills och innehavaren av det äldre varumärket ingått ett distributionsavtal, genom vilket dessa hade kommit överens om att nämnda innehavare skulle tillhandahålla John Mills de varor som återgavs under beteckningen "Magic Minerals by Jerome Alexander" och att John Mills skulle ansvara för distributionen av denna innehavares varor inom Europeiska unionen och i världen. Vidare innehöll detta avtal, vilket inte har bestritts av John Mills, bestämmelser enligt vilka John Mills åtminstone var en återförsäljare med en särställning av dessa produkter, en konkurrensklausul och bestämmelser om immateriella rättigheter för innehavaren av det äldre varumärket med avseende på dessa varor. Den sista beställningssedeln genom vilken John Mills beställde varor av varumärket "Magic Minerals" från innehavaren av detta varumärke var dessutom endast daterad omkring två månader innan företaget ingav sin ansökan om registrering av det omstridda varumärket.
- 87 Av dessa omständigheter följer, mot bakgrund av övervägandena i punkt 85 i förevarande dom, att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den i punkt 25 i det omtvistade beslutet slog fast att John Mills skulle anses vara ett "ombud" för innehavaren av det äldre varumärket i den mening som avses i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009.
- 88 Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall såvitt avser den enda grundens första del.

Den enda grundens andra del

Parternas argument

- 89 John Mills har genom den enda grundens andra del gjort gällande att överklagandenämnden dels felaktigt bedömde att det räcker att det äldre varumärket endast liknar det omstridda varumärket och att det inte behöver vara identiskt med det för att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 ska kunna åberopas, dels felaktigt utgick från omsättningskretsen i unionens uppfattning vid bedömningen av risken för förväxling mellan de motstående varumärkena.
- 90 EUIPO och Jerome Alexander Consulting har hävdatt att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den enda grundens andra del.

Domstolens bedömning

- 91 I den del John Mills har kritiserat överklagandenämnden för att den ansåg att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 var tillämplig i förevarande fall på grund av likheten mellan de motstående varumärkena, ska det påpekas att denna bestämmelse, såsom framgår av punkterna 54–74 i förevarande dom, är tillämplig på ansökningar om registrering som ett ombud eller en företrädare för innehavaren av det äldre varumärket har lämnat in, såväl när det sökta varumärket är identiskt med det äldre varumärket som när det liknar detta.
- 92 Det ska vidare påpekas att även om tillämpningen av artikel 8.3 i denna förordning bland annat följer av likheten mellan de motstående varumärkena, är det särskilda villkoret för det skydd som garanteras i denna bestämmelse att ansökan om registrering har gjorts av ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket i eget namn och utan dennes medgivande, och utan att ombudet eller företrädaren har kunnat visa fog för sitt handlande. Likheten mellan de motstående varumärkena vid tillämpningen av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 ska således inte bedömas utifrån huruvida det föreligger en risk för förväxling, eftersom detta villkor är specifikt för artikel 8.1 b i denna förordning (se, analogt, dom av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkterna 34–36).
- 93 I den mån överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning, i punkterna 34 och 35 i det omtvistade beslutet, av risken för förväxling mellan de motstående varumärkena utifrån hur omsättningskretsen i unionen uppfattar dem, påpekar domstolen att ett sådant övervägande under alla omständigheter är överflödigt med hänsyn till överklagandenämndens konstaterande i punkt 33 i det omtvistade beslutet, enligt vilket, och utan att detta bestritts, vart och ett av de aktuella kännetecknen, vid en helhetsbedömning ska anses likna varandra.
- 94 Överklagandet kan således inte vinna bifall såvitt avser den enda grundens andra del, eftersom den delvis saknar stöd och delvis är verkningslös.

Den enda grundens tredje del

Parternas argument

- 95 John Mills har genom den enda grundens tredje del gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig tolkning av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 när den fann att denna bestämmelse är tillämplig inte bara när de varor eller tjänster som registreringsansökan avser är identiska med de varor eller tjänster som omfattas av det äldre varumärket, utan även när de är av liknande slag.

- 96 Det har vidare gjorts gällande att även om de varor som omfattas av det äldre varumärket och som betecknas som "ansiktspuder innehållande mineraler" är identiska med "kosmetika" och "preparat för vård av huden" som avses i ansökan om registrering av det omstridda varumärket, är så inte fallet med de övriga varor som omfattas av det omstridda varumärket. Sistnämnda varor är inte heller av liknande slag som de varor som omfattas av det äldre varumärket, eller det har i vart fall inte visats att det föreligger en sådan likhet.
- 97 EUIPO och Jerome Alexander Consulting har hävdats att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den enda grundens tredje del.

Domstolens bedömning

- 98 I den del John Mills har kritiserat överklagandenämnden för att den ansåg att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 var tillämplig i förevarande fall, trots att inte alla de varor som ansökan om registrering av det omstridda varumärket avsåg var identiska med de varor som omfattas av det äldre varumärket, erinrar domstolen om att även om de varor eller tjänster som avses i ansökan om registrering av varumärket inte nämns i denna bestämmelse, är varumärkets grundläggande funktion att ange det kommersiella ursprunget för de varor eller tjänster som avses (dom av den 12 september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, punkt 18).
- 99 Av skäl motsvarande dem som angetts i punkterna 70–73 i förevarande dom, vilka avser bestämmelsens allmänna systematik och det syfte som eftersträvas med denna bestämmelse, kan det således inte uteslutas att nämnda bestämmelse är tillämplig av det skälet att de varor eller tjänster som registreringsansökan avser och de varor eller tjänster som omfattas av det äldre varumärket inte är identiska utan av liknande slag.
- 100 I förevarande fall ska det dessutom påpekas att John Mills inte har bestritt att de varor som omfattas av det äldre varumärket och som betecknas som "ansiktspuder innehållande mineraler" är identiska med "kosmetika" och "preparat för vård av huden" som avses i ansökan om registrering av det omstridda varumärket. Vidare, i punkt 31 i det omtvistade beslutet, påpekade överklagandenämnden bland annat att de övriga varor som omfattas av de motstående varumärkena kan bestå av samma ingredienser, att de ofta tillverkas av samma företag och att de erbjuds tillsammans i apotek och i samma gånger hos detaljhandlare. Det framgår av domstolens fasta praxis att vid bedömningen av varu- eller tjänsteslagslikheten ska samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas. Bland dessa faktorer ingår bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (dom av den 20 september 2017, The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, punkt 48 och där angiven rättspraxis).
- 101 Under dessa omständigheter gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den, på grundval av de omständigheter som anges i punkt 31, fann att dessa andra varor var av liknande slag.
- 102 Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall såvitt avser den enda grundens tredje del.
- 103 Härav följer att överklagandet ska ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 104 Enligt artikel 184.2 i domstolens rättegångsregler ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna när överklagandet bifalls och domstolen själv slutligt avgör saken.

- 105 Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna, som enligt artikel 184.1 i dessa regler ska tillämpas i mål om överklagande, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna om detta har yrkats.
- 106 EUIPO och Jerome Alexander Consulting har yrkat att John Mills ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom John Mills har tappat målet, ska företaget förpliktas att bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för EUIPO med anledning av överklagandet och förfarandet vid tribunalen samt de kostnader som uppkommit för Jerome Alexander Consulting i förfarandet vid tribunalen.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande:

- 1) **Europeiska unionens tribunals dom av den 15 oktober 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679) upphävs.**
- 2) **John Mills överklagande i mål T-7/17 av det beslut som första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) meddelade den 5 oktober 2016 (ärende R 2087/2015–1) ogillas.**
- 3) **John Mills ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) med anledning av överklagandet och förfarandet vid tribunalen samt de kostnader som uppkommit för Jerome Alexander Consulting Corp. i förfarandet vid tribunalen.**

Underskrifter